YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto)

15 päivänä lokakuuta 2009 *

Asiassa C-324/08,

jossa on kyse EY 234 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka Hoge Raad der Nederlanden (Alankomaat) on esittänyt 11.7.2008 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 16.7.2008, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa

Makro Zelfbedieningsgroothandel CV,

Metro Cash & Carry BV ja

Remo Zaandam BV

vastaan

Diesel SpA,

* Oikeudenkäyntikieli: hollanti.

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN (ensimmäinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja A. Tizzano (esittelevä tuomari), joka hoitaa ensimmäinen jaoston puheenjohtajan tehtäviä, sekä tuomarit E. Levits, A. Borg Barthet, M. Ilešič ja J.-J. Kasel,

julkisasiamies: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
kirjaaja: yksikönpäällikkö M.-A. Gaudissart,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 25.6.2009 pidetyssä istunnossa esitetyn,

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

– Makro Zelfbedieningsgroothandel CV, Metro Cash & Carry BV ja Remo Zaandam BV, edustajinaan advocaat T. van Engelen ja advocaat V. Tsoutsanis,

– Diesel SpA, edustajinaan advocaat S. Klos, advocaat A. A. Quaedvlieg ja advocaat B. R. J. van Ramshorst,

– Italian hallitus, asiamiehenään I. Bruni, avustajanaan avvocato dello Stato S. Fiorentino,

– Euroopan yhteisöjen komissio, asiamiehinään H. Krämer ja A. Nijenhuis,

päätettyään julkisasiamiestä kuultuaan ratkaista asian ilman ratkaisuehdotusta,

on antanut seuraavan

tuomion

1 Ennakkoratkaisupyyntö koskee jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta 2.5.1992 tehdyllä sopimuksella (EYVL 1994, L 1, s. 3; jäljempänä direktiivi 89/104), 7 artiklan 1 kohdan tulkintaa.

2 Tämä pyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat yhtäältä Makro Zelfbedieningsgroothandel CV (jäljempänä Makro), Metro Cash & Carry BV ja Remo Zaandam BV ja toisaalta Diesel SpA (jäljempänä Diesel) ja jossa on kyse siitä, että Makro on pitänyt kaupan kenkiä, joissa on tavaramerkki, jonka haltija Diesel on, ja tämä on tapahtunut ilman Dieselin nimenomaista suostumusta.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

Yhteisön säännöstö

3 Direktiivin 89/104 5 artiklan 1–3 kohdassa säädetään seuraavaa:

”1. Rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa:

a) merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki ja samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity;

b) merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

2. Jäsenvaltio voi myös säätää, että haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan elinkeinotoiminnassa käyttämästä merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki, vaikka tavarat tai palvelut, joita varten merkki on, eivät ole samankaltaisia kuin ne, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, milloin viimeksi mainittu tavaramerkki on laajalti tunnettu tässä jäsenvaltiossa ja merkin aiheeton käyttö merkitsee tavaramerkin erottuvuuden tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottuvuudelle tai maineelle.

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa säädetyin edellytyksin voidaan kieltää muun muassa:

a) merkin paneminen tavaroihin tai niiden päällyksiin;

b) tavaroiden tarjoaminen tai liikkeelle laskeminen tai niiden varastoiminen tällaista tarkoitusta varten merkkiä käyttäen taikka palvelujen tarjoaminen tai suorittaminen merkkiä käyttäen;

c) tavaroiden maahantuonti tai maastavienti merkkiä käyttäen;

d) merkin käyttäminen liikeasiakirjoissa ja mainonnassa."

4 Direktiivin 7 artiklassa säädettiin sen alkuperäisessä sanamuodossa seuraavaa:

"1. Tavaramerkin haltija ei saa kieltää tavaramerkin käyttämistä niissä tavaroissa, jotka haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille yhteisössä tätä tavaramerkkiä käyttäen.

2. Mitä 1 kohdassa säädetään, ei sovelleta, jos haltijalla on perusteltua aihetta vastustaa tavaroiden laskemista uudelleen liikkeelle, erityisesti milloin tavaroihin tehdään muutoksia tai niitä huononnetaan sen jälkeen, kun ne on laskettu liikkeelle."

5 Direktiivin 7 artiklan 1 kohdan alkuperäistä sanamuotoa on Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 65 artiklan 2 kohdan, luettuna yhdessä kyseisen sopimuksen liitteessä XVII olevan 4 kohdan kanssa, mukaisesti muutettu kyseisen sopimuksen vuoksi siten, että ilmaisu ”yhteisössä” on korvattu ilmaisulla ”jossakin sopimuspuolessa”.

Kansainvälinen säännöstö

6 Teollis- ja tekijänoikeuksia (tavaramerkit ja mallit) koskevan Haagissa 25.2.2005 allekirjoitetun Benelux-maiden välisen yleissopimuksen 2 artiklan 23 kappaleen 3 kohdassa, jolla on korvattu aiempi Benelux-tavaramerkkilain 13 §:n A osan 9 momentti, määrätään seuraavaa:

”Yksinoikeus ei merkitse oikeutta vastustaa tavaramerkin käyttöä sellaisten tavaroiden osalta, jotka haltija on laskenut liikkeelle Euroopan yhteisössä tai Euroopan talousalueella [jäljempänä ETA] tällä tavaramerkillä tai jotka on laskettu liikkeelle haltijan suostumuksella, ellei haltijalla ole perusteltua aihetta vastustaa tavaroiden laskemista uudelleen liikkeelle, erityisesti milloin tavaroihin tehdään muutoksia tai niitä huononnetaan sen jälkeen, kun ne on laskettu liikkeelle.”

Pääasia ja ennakkoratkaisukysymykset

7 Diesel on Benelux-maissa voimassa olevan rekisteröinnin perusteella Diesel-sanamerkkinä rekisteröidyn tavaramerkin haltija.

8 Distributions Italian Fashion SA, joka on sijoittautunut Barcelonaan (Espanja) (jäljempänä Difsa), toimi Espanjassa, Portugalissa ja Andorrassa Diesel-tavaramerkillä varustettujen tavaroiden jakelijana.

9 Difsa teki 29.9.1994 Espanjan oikeuden mukaan perustetun Flexi Casual SA -nimisen yhtiön (jäljempänä Flexi Casual) kanssa yksinmyyntisopimuksen, jossa se myönsi Flexi Casualille yksinoikeuden myydä tiettyjä tavaroita, mukaan lukien jalkineita, joissa oli Diesel-sanamerkki, Espanjassa, Portugalissa ja Andorrassa. Kyseisen sopimuksen 1.4 kohdan mukaan Flexi Casualilla oli oikeus tehdä ”kaupallisia kokeiluja” Diesel-tavaramerkillä varustetuilla jalkineilla tarjoamalla niitä myyntiin asiakkailleen kyseessä olevilla maantieteellisillä alueilla, jotta se voisi ”määritellä markkinoiden tarpeet luotettavalla tavalla”.

10 Difsa antoi näin ollen 11.11.1994 Flexi Casualille lisenssin, jonka mukaan Flexi Casual saa valmistaa ja myydä itse suunnittelemiaan jalkineita markkinatutkimustarkoituksessa, jotta niitä voidaan tarjota Dieselille jälleenmyyntiä tai ”valmistuslisenssin luovutusta varten”.

11 Flexi Casualin toimihenkilö antoi 21.10.1997 Cosmos World SL -nimiselle yhtiölle (jäljempänä Cosmos) kirjallisesti lisenssin valmistaa ja myydä Diesel-tavaramerkillä varustettuja jalkineita, laukkuja ja vöitä. Näin ollen Cosmos valmisti ja myi mainitulla tavaramerkillä varustettuja jalkineita mainitulla luvalla, mutta ilman Difsan tai Dieselin nimenomaista suostumusta.

12 Makro tarjosi kesällä 1999 myytäväksi jalkineita, jotka oli varustettu Diesel-sanamerkillä ja Diesel-kuviomerkillä ja jotka Makro oli ostanut kahdelta espanjalaiselta yritykseltä, jotka olivat vuorostaan ostaneet ne Cosmosilta.

13 Tämän vuoksi Diesel nosti Makroa ja sen vastuunalaista yhtiömiestä eli Deelnemingmij Nedema BV:tä vastaan Rechtbank te Amsterdamissa kanteen, jossa se toi esiin sen, ettei se ole koskaan antanut suostumustaan siihen, että Cosmos myy kyseessä olevia jalkineita, ja vaati, että sen tekijänoikeuden ja siihen tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien, jonka haltija se on, loukkaaminen lopetetaan ja että sille aiheutunut vahinko korvataan.

14 Rechtbank te Amsterdam hyväksyi 29.12.2004 antamallaan tuomiolla pääosan näistä vaatimuksista. Gerechtshof te Amsterdam, joka käsitteli asiaa muutoksenhakuasteena, pysytti mainitun tuomion 17.8.2006 antamallaan tuomiolla.

15 Pääasian valittajat tekivät tuolloin kassaatiovalituksen mainitusta tuomiosta Hoge Raad der Nederlandeniin ja väittivät muun muassa, että Diesel-tavaramerkistä johtuvat oikeudet olivat sammuneet sen vuoksi, että Cosmos oli laskenut kyseessä olevat jalkineet liikkeelle teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan Benelux-maiden yleissopimuksen 2 artiklan 23 kappaleen 3 kohdassa ja direktiivin 89/104 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla Dieselin suostumuksella.

16 Perusteet, joihin asianosaiset vetosivat kansallisessa tuomioistuimessa, koskivat erityisesti arviointiperusteita, joita oli sovellettava sen määrittämiseksi, oliko Diesel antanut mainitun direktiivin 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun hiljaisen suostumuksen Cosmosin valmistamien jalkineiden kaupan pitämiseen ETA:ssa vai ei. Tältä osin asianosaiset ovat erimielisiä erityisesti siitä, millainen merkitys on yhdistetyissä asioissa C-414/99–C-416/99, Zino Davidoff ja Levi Strauss, 20.11.2001 annetussa tuomiossa esitetyllä mainitun säännöksen tulkinnalla, siltä osin kuin mainituissa yhdistetyissä asioissa kyseessä olevalla tavaramerkillä varustetut tavarat oli laskettu liikkeelle ensimmäisen kerran ETA:n ulkopuolella eikä suoraan ETA:ssa, kuten pääasiassa.

17 Tässä tilanteessa Hoge Raad der Nederlanden päätti lykätä asian käsittelyä ja esittää yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”1) Onko sellaisessa tapauksessa, jossa tavaramerkin haltijan tavaramerkillä varustetut tavarat on saatettu aiemmin markkinoille ETA:ssa siten, että [jokin muu kuin] tavaramerkin haltija on saattanut ne markkinoille ja markkinoille saattaminen on tapahtunut ilman tavaramerkin haltijan nimenomaista suostumusta, sovellettava sen määrittelemiseksi, onko tämä tapahtunut tavaramerkin haltijan (hiljaisella) suostumuksella – – direktiivin 89/104 – – 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla, samoja arviointiperusteita, joita sovelletaan siinä tapauksessa, että tavaramerkin haltija on aiemmin saattanut sellaiset tavarat markkinoille ETA:n ulkopuolella tai että se on antanut suostumuksensa siihen?

2) Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan kieltävästi, mitä arviointiperusteita – jotka voidaan mahdollisesti johtaa (myös) – – asiassa C-9/93, IHT Internationale Heiztechnik – – ja – – Danzinger 22.6.1994 [annetusta] tuomiosta (Kok. 1994, s. I-2789[, Kok. Ep. XV, s. I-265]) – on tällöin sovellettava ensiksi mainitussa tapauksessa sen arvioimiseksi, onko kyse ensimmäisessä tavaramerkkidirektiivissä tarkoitetusta tavaramerkin haltijan antamasta (hiljaisesta) suostumuksesta?”

Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu

Ensimmäinen kysymys

18 Ensimmäisellä kysymyksellään kansallinen tuomioistuin pyrkii selvittämään lähinnä sen, voidaanko direktiivin 89/104 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tavaramerkin haltijan hiljaisen suostumuksen käsitettä tulkita edellä mainituissa yhdistetyissä asioissa Zino Davidoff ja Levi Strauss esitettyjen arviointiperusteiden pohjalta silloin, kun kyseisellä tavaramerkillä varustetut tavarat on ensimmäisen kerran laskettu liikkeelle suoraan ETA:ssa eikä aiemmin kyseisen alueen ulkopuolella.

19 Tältä osin on aivan ensimmäiseksi muistutettava siitä, että edellä mainituissa yhdistetyissä asioissa Zino Davidoff ja Levi Strauss annetun tuomion 46 kohdassa yhteisöjen tuomioistuin on täsmentänyt, että suostuminen aiemmin ETA:n ulkopuolella myytyjen tavaroiden markkinoille saattamiseen ETA:ssa voi ilmetä nimenomaisen tahdonilmauksen lisäksi myös ”implisiittisesti sellaisista ETA:n ulkopuolella markkinoille saattamista ajallisesti edeltävistä tai sitä seuraavista taikka sen kanssa samanaikaisista tekijöistä ja olosuhteista, joista kansallisen tuomioistuimen arvioinnin mukaan myös selviää varmalla tavalla se, että haltija on luopunut oikeudestaan”. Saman tuomion 53–58 kohdassa yhteisöjen tuomioistuin lisää, että mainitunlaisen hiljaisen suostumuksen on perustuttava sellaisiin seikkoihin, jotka ovat omiaan osoittamaan positiivisesti, että tavaramerkin haltija on todella luopunut yksinoikeutensa käyttämisestä, ja että erityisesti sitä ei voida päätellä pelkästään tavaramerkin haltijan passiivisuudesta.

20 Kun tämä on täsmennetty, on muistutettava siitä, että hyvin vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan direktiivin 89/104 5–7 artiklalla on täysin yhdenmukaistettu ne säännöt, jotka koskevat tavaramerkkiin perustuvia oikeuksia, ja siten niissä määritellään ne oikeudet, joita tavaramerkin haltijoilla on yhteisössä (asia C-355/96, Silhouette International Schmied, tuomio 16.7.1998, Kok., s. I-4799, 25 ja 29 kohta ja em. yhdistetyt asiat Zino Davidoff ja Levi Strauss, tuomion 39 kohta).

21 Erityisesti mainitun direktiivin 5 artiklassa tavaramerkin haltijalle annetaan yksinoikeus, jonka perusteella haltija saa kieltää muita muun muassa maahantuomasta haltijan tavaramerkillä varustettuja tavaroita, tarjoamasta niitä, laskemasta niitä liikkeelle tai varastoimasta niitä tällaista tarkoitusta varten. Saman direktiivin 7 artiklan 1 kohdassa säädetään poikkeuksesta tähän pääsääntöön, koska siinä säädetään, että tavaramerkin haltijan oikeus sammuu, kun se tai sen suostumuksella jokin muu on saattanut tavarat markkinoille ETA:ssa (em. yhdistetyt asiat Zino Davidoff ja Levi Strauss, tuomion 40 kohta; asia C-244/00, Van Doren + Q, tuomio 8.4.2003, Kok., s. I-3051, 33 kohta ja asia C-16/03, Peak Holding, tuomio 30.11.2004, Kok., s. I-11313, 34 kohta).

22 Suostumus, joka merkitsee sitä, että tavaramerkin haltija luopuu mainitussa 5 artiklassa tarkoitetusta yksinoikeudestaan, on siis ratkaiseva tekijä tämän oikeuden sammumisen kannalta, ja se on näin ollen ilmaistava siten, että se ilmentää haltijan tahtoa luopua tästä oikeudesta kiistattomasti (asia C-59/08, Copad, tuomio 23.4.2009, Kok., s. I-3421, 42 kohta).

23 Tällainen tahto ilmenee tavallisesti nimenomaisesta tahdonilmauksesta (em. yhdistetyt asiat Zino Davidoff ja Levi Strauss, tuomion 46 kohta ja em. asia Copad, tuomion 42 kohta). Tavaroiden vapaan liikkuvuuden, josta määrätään erityisesti EY 28 ja EY 30 artiklassa, turvaamisen tarve on kuitenkin johtanut siihen, että yhteisöjen tuomioistuin on katsonut, että tätä sääntöä voidaan mukauttaa.

24 Yhteisöjen tuomioistuin on näin ollen yhtäältä katsonut, että tietyissä tilanteissa direktiivin 89/104 5 artiklassa tarkoitettu yksinoikeus sammuu, kun tavaramerkin haltijaan taloudellisessa yhteydessä oleva taho, kuten esimerkiksi käyttöluvanhaltija, myy tavaroita (ks. vastaavasti em. asia IHT Internationale Heiztechnik ja Danzinger, tuomion 34 kohta ja em. asia Copad, tuomion 43 kohta).

25 Kuten toisaalta tämän tuomion 19 kohdassa on todettu, yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmenee myös, että niissäkin tapauksissa, joissa kyseessä olevat tavarat on saattanut markkinoille ensimmäisen kerran ETA:ssa ilman tavaramerkin haltijan nimenomaista suostumusta taho, joka ei ole taloudellisessa yhteydessä tavaramerkin haltijaan, haltijan tahto luopua direktiivin 89/104 5 artiklassa tarkoitetusta yksinoikeudesta voi ilmetä haltijan hiljaisesta suostumuksesta ja mainitunlaisen suostumuksen olemassaolo voidaan päätellä edellä mainituissa yhdistetyissä asioissa Zino Davidoff ja Levi Strauss annetun tuomion 46 kohdassa esitettyjen arviointiperusteiden avulla.

26 On kuitenkin todettava, että vaikka yhteisöjen tuomioistuin on mainituissa yhdistetyissä asioissa Zino Davidoff ja Levi Strauss annetun tuomion 46 kohdassa viitannutkin ensimmäiseen markkinoille saattamiseen ETA:n ulkopuolella, mainitunlaista viittausta on luettava sen seikan valossa, että asioissa, joissa mainittu tuomio annettiin, kyseessä olevia tavaroita oli aiemmin myyty ETA:n ulkopuolella ja että ne oli sittemmin tuotu ETA:han ja saatettu markkinoille siellä.

27 Edellä mainituissa yhdistetyissä asioissa Zino Davidoff ja Levi Strauss annetun tuomion sanamuodossa ei kuitenkaan ole mitään, minkä perusteella voisi katsoa, että yhteisöjen tuomioistuimen mainitun tuomion 46 kohdassa esittämiä täsmennyksiä, jotka koskivat niitä tekijöitä ja olosuhteita, joiden perusteella voidaan päätellä tavaramerkin haltijan

hiljaisen suostumuksen olemassaolo, voidaan soveltaa vain mainitunlaisten tosiseikkojen ollessa kyseessä ja että niillä ei ole yleistä merkitystä.

28 Mainitun tuomion 53–55 kohta, joissa täsmennetään hiljaisen suostumuksen olemassaoloa koskevat näyttövaatimukset, on muotoiltu yleisin sanamuodoin, eikä niissä tehdä mitään periaatteellista eroa sen mukaan, onko markkinoille saattaminen tapahtunut alun perin ETA:n ulkopuolella vai ETA:ssa.

29 Mainitunlainen erottelu olisi sitä paitsi direktiivillä 89/104 luodun järjestelmän vastaista.

30 Kuten jo mainitun direktiivin 7 artiklan 1 kohdan sanamuodostakin ilmenee, yksinoikeuden sammumista yhteisön alueella koskevaa sääntöä, josta on kyse esillä olevassa asiassa, voidaan soveltaa vain sellaisiin tavaroihin, jotka on saatettu vaihdantaan ETA:ssa kyseessä olevan tavaramerkin haltijan suostumuksella. Toisin sanoen mainitun direktiivin 5 artiklassa säädetyn tavaramerkin haltijan yksinoikeuden sammumisen kannalta ainoastaan sillä, että kyseessä olevat tavarat on saatettu vaihdantaan kyseisellä alueella, on merkitystä.

31 Kuten sitä vastoin yhteisöjen tuomioistuinten oikeuskäytännössä on täsmennetty, siitä, että tavarat on saatettu vaihdantaan mainitun alueen ulkopuolella, ei tältä osin seuraa sammumisvaikutusta (ks. asia C-173/98, Sebago ja Maison Dubois, tuomio 1.7.1999, Kok., s. I-4103, 21 kohta; em. asia Van Doren + Q, tuomion 26 kohta ja em. asia Peak Holding, tuomion 36 kohta).

32 Jotta voidaan siis taata tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien suoja ja mahdollistaa tavaramerkillä varustettujen tavaroiden myöhempi myynti niin, ettei tavaramerkin haltija voi sitä vastustaa, on olennaista, että tavaramerkin haltija voi määrätä kyseisten tavaroiden ensimmäisestä markkinoille saattamisesta ETA:ssa riippumatta siitä, onko kyseiset tavarat mahdollisesti laskettu liikkeelle ensimmäisen kerran mainitun alueen ulkopuolella (ks. vastaavasti em. asia Sebago ja Maison Dubois, tuomion 20 ja 21 kohta;

em. yhdistetyt asiat Zino Davidoff ja Levi Strauss, tuomion 33 kohta; em. asia Van Doren + Q, tuomion 26 kohta ja em. asia Peak Holding, tuomion 36 ja 37 kohta).

33 Edellä esitetystä seuraa, että pelkästään sillä tosiseikalla, onko kyseessä olevalla tavaramerkillä varustetut tavarat saatettu vaihdantaan ensimmäisen kerran ETA:ssa vai ETA:n ulkopuolella, ei sellaisenaan ole merkitystä direktiivin 89/104 7 artiklan 1 kohdassa säädetyn sammumista koskevan säännön soveltamisen kannalta.

34 Näin ollen se, että mahdollisuus päätellä edellä mainituissa yhdistetyissä asioissa Zino Davidoff ja Levi Strauss tarkoitettu tavaramerkin haltijan hiljainen suostumus tietyistä olosuhteista ja tekijöistä rajattaisiin koskemaan vain tapauksia, joissa kyseessä olevat tavarat on saatettu vaihdantaan ensimmäisen kerran ETA:n ulkopuolella, ei olisi sopusoinnussa mainitun 7 artiklan 1 kohdan sanamuodon eikä tarkoituksen kanssa.

35 Kun edellä esitetty otetaan huomioon, esitettyyn kysymykseen on vastattava, että direktiivin 89/104 7 artiklan 1 kohtaa on tulkittava niin, että tavaramerkin haltijan suostumus siihen, että kolmas taho, jolla ei ole mitään taloudellista yhteyttä kyseiseen haltijaan, saattaa kyseisellä tavaramerkillä varustettuja tavaroita vaihdantaan suoraan ETA:ssa, voi olla hiljainen, kunhan tällainen suostumus ilmenee sellaisista mainitulla alueella markkinoille saattamista ajallisesti edeltävistä tai sitä seuraavista taikka sen kanssa samanaikaisista tekijöistä ja olosuhteista, joista kansallisen tuomioistuimen arvioinnin mukaan selviää varmalla tavalla se, että tavaramerkin haltija on luopunut yksinoikeudestaan.

Toinen kysymys

36 Toinen ennakkoratkaisukysymys on esitetty vain siltä varalta, että ensimmäiseen kysymykseen vastataan kieltävästi. Koska siihen on vastattu myöntävästi, toista kysymystä ei ole tarpeen tutkia.

Oikeudenkäyntikulut

37 Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely yhteisöjen tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Oikeudenkäyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin näille asianosaisille huomautusten esittämisestä yhteisöjen tuomioistuimelle, ei voida määrätä korvattaviksi.

Näillä perusteilla yhteisöjen tuomioistuin (ensimmäinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta 2.5.1992 tehdyllä sopimuksella, 7 artiklan 1 kohtaa on tulkittava niin, että tavaramerkin haltijan suostumus siihen, että kolmas taho, jolla ei ole mitään taloudellista yhteyttä kyseiseen haltijaan, saattaa kyseisellä tavaramerkillä varustettuja tavaroita vaihdantaan suoraan Euroopan talousalueella, voi olla hiljainen, kunhan tällainen suostumus ilmenee sellaisista mainitulla alueella markkinoille saattamista ajallisesti edeltävistä tai sitä seuraavista taikka sen kanssa samanaikaisista tekijöistä ja olosuhteista, joista kansallisen tuomioistuimen arvioinnin mukaan selviää varmalla tavalla se, että tavaramerkin haltija on luopunut yksinoikeudestaan.

Allekirjoitukset